



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 237/09

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
18. Januar 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 832 599/25 Wz

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 IR vom 3. August 2007 und 23. Juli 2009 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Die nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) für die Waren

"Ladies' and men's ready made clothing; shoes"

registrierte Wortmarke IR 832 576 (Ursprungsland Norwegen)

NEW WAVE

sucht um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach.

Die Markenstelle für Klasse 25 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat am 7. April 2005 einen auf die Bestimmungen der Art. 5 MMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ, § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 3, § 107, § 113 MarkenG gestützten refus de protection erlassen und die Schutzverweigerung mit nachfolgenden Beschlüssen vom 3. August 2007 und 23. Juli 2009, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, aufrechterhalten.

Dazu ist ausgeführt, der angemeldeten Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft, und sie sei Freihaltungsbedürftig. Die unmittelbare Übersetzung "neue Welle" sei für die angesprochenen Verkehrskreise gerade im Bekleidungsbereich geläufig. Dies belegten dem Beschluss beigefügte Internetaus-

drucke über die Verwendung durch Dritte. Dem Beschluss beigefügt ist außerdem ein Auszug aus dem Internetwörterbuch Englisch/Deutsch für Redewendungen, wonach "NEW WAVE" mit "neue Welle" und "neuer Trend" übersetzt werde. Es sei davon auszugehen, dass die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise den Begriff nicht analysieren müssten, sondern ihn ohne Weiteres als einen schlagwortartigen Hinweis auf den neuen Trend verstünden. Gerade im Bereich der Bekleidungsbranche seien Begriffe wie „Neuheit“ und „Trend“ von besonderer Bedeutung. In kaum einer Branche sei es so wichtig, auf dem neuesten Stand zu sein. Insofern handle es sich bei "NEW WAVE" um eine warenbezogene Angabe, die gleichzeitig einen anpreisenden Charakter habe.

Bei "NEW WAVE" handle es sich auch um eine Moderichtung, die sich im Zusammenhang mit der gleichnamigen Musik in den 80er Jahren entwickelt habe, wie sich aus einer weiteren dem Beschluss beigefügten Anlage, einem Auszug aus dem Anglizismen Wörterbuch, ergebe. Darin befinde sich ein Zitat der FAZ aus dem Jahr 1994, aus dem hervorgehe, dass es sich bei "NEW WAVE" um eine düstere, theatralisch unbeteiligte Coolness-Welle handle.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde, mit der die Markeninhaberin sinngemäß beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und der IR-Marke für die beanspruchten Waren den nachgesuchten Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren.

Die Markeninhaberin hält die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig. Dem stünden die von der Markenstelle ermittelten Internetausdrucke nicht entgegen, da diese keine Verwendung der englischsprachigen Wortfolge, sondern nur der deutschsprachigen Wortfolge "neue Welle" belegten. Die angesprochenen Verkehrskreise würden "NEW WAVE" nicht mit "neuer Trend" übersetzen.

Die Markeninhaberin stützt sich außerdem auf die Eintragung von Drittmarken mit dem Bestandteil "Wave" und von Musikstilrichtungen für Waren der Klasse 25 wie "Soul", "Funk", Hardrock" oder "Blues" sowie auf bereits im Amtsverfahren eingereichte positive Entscheidungen bezüglich der streitgegenständlichen Marke durch das Schweizer Bundesverwaltungsgericht und das Österreichische Patentamt.

Die Bezeichnung sei auch nicht Freihaltungsbedürftig. "NEW WAVE" sei allenfalls als Bezeichnung für einen bestimmten Musikstil bekannt, nicht aber für einen Kleiderstil.

In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg. Der angemeldeten Wortfolge stehen für die beanspruchten Waren keine Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen zu dienen. (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Nr. 33 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn die Marke einen für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt hat oder wenn es sich um eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel

verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH, a. a. O., - Cityservice). Diese Kriterien sind auch für die Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit von Werbeslogans und -ausdrücken heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it).

Die von den Waren angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise werden zwar ohne Weiteres in der Lage sein, die zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Worte "NEW WAVE" mit "neue Welle" zu übersetzen. Der Senat kann „NEW WAVE“ bei der gebotenen Gesamtbetrachtung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) jedoch keinen hinreichend klaren beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren entnehmen. Belege für eine beschreibende Verwendung der englischsprachigen Wortfolge im Inland durch Dritte hat die Markenstelle nicht ermittelt. Die dem Erinnerungsbeschluss beigefügten Internetausdrucke belegen nur eine Verwendung der deutschsprachigen Wortfolge "neue Welle" im Modebereich, nicht aber der streitgegenständlichen englischsprachigen Wortfolge.

Dass der Durchschnittsverbraucher "neue Welle" im Sinn von "neuer Trend" verstehen wird, hält der Senat entgegen der Auffassung der Markenstelle für so zweifelhaft, dass Unterscheidungskraft nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus dem dem Erinnerungsbeschluss beigefügten Auszug aus dem Internetwörterbuch Englisch/Deutsch für Redewendungen, da der Nutzer derartiger Wörterbücher nicht mit den hier maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen gleichzusetzen ist.

Der Umstand, dass es in den 70er und 80er Jahren eine mit "NEW WAVE" bezeichnete Musikrichtung gab, vermag kein Schutzhindernis zu begründen. Selbst wenn dies Teilen des Publikums bekannt sein sollte, ergibt sich daraus noch keine beschreibende Angabe für Bekleidungsstücke. Der Verbraucher wird mit dieser Musikrichtung keinen speziellen Kleidungsstil verbinden.

Bei der Wortfolge handelt es sich auch nicht um eine allgemeine Werbeaussage, die einen eindeutigen, in unmittelbarem Bezug zu den beanspruchten Waren

stehenden Aussagegehalt vermittelt. Im Hinblick auf die konkreten Waren bleibt die Wortfolge mehrdeutig und interpretationsbedürftig, was für Unterscheidungskraft spricht (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 92 m. w. Nachw.). Es ist außerdem weder nachgewiesen noch anderweitig ersichtlich, dass die englischsprachige Wortfolge in ihrer Gesamtheit im Inland bereits allgemein als eine die beanspruchten Waren lediglich anpreisende Werbeangabe verwendet wird.

Die angemeldete Bezeichnung unterliegt auch nicht dem Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Bestandteile, aus denen sich die Marke zusammensetzt, verbinden sich in ihrer Kombination nicht zu einer die Eigenschaften der Waren unmittelbar beschreibenden Angabe.

Die angefochtenen Beschlüsse waren daher aufzuheben.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

br/Me